

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS


PCT

REC'D 19 JAN 2006

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

PCT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

| | | |
|--|--|--|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts A2004/09009 | WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT/PEA/416 | |
| Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/050224 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 27.02.2004 | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 27.02.2004 |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK A61F2/16 | | |
| Anmelder SIE AG, SURGICAL INSTRUMENT ENGINEERING et al. | | |
| <p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben) , der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enhalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</p> | | |
| <p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p> | | |
| Datum der Einreichung des Antrags 20.12.2005 | Datum der Fertigstellung dieses Berichts 18.01.2006 | |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 | Bevollmächtigter Bediensteter Merté, B Tel. +49 89 2399- | |



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/050224

Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
- ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
- ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
 - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
 - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf *(Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt)*:

Beschreibung, Seiten

1-6 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-17 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/3-3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):
4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
- ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT
ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/050224

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche | 6,7,9,12-14,16,17 |
| | Nein: Ansprüche | 1-5,8,10,11,15 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche | 9,12,13 |
| | Nein: Ansprüche | 1-8,10,11,14-17 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: | 1-17 |
| | Nein: Ansprüche: | |

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

V.1 Technisches Gebiet und nächstliegender Stand der Technik

Auf dem technischen Gebiet der Vorrichtungen zum Einsetzen verformbarer Intraocularlinsen wird das Dokument

D2: US 2003/195522 A1 (MCNICHOLAS THOMAS M ET AL) 16. Oktober 2003
(2003-10-16)

als repräsentativ für den nächstliegenden Stand der Technik angesehen.

Dem Anspruch 1 in Kombination mit den Figuren 1-4 entnimmt man, dass im wesentlichen alle Merkmale des **Anspruchs 1** vorweggenommen sind. Als elastische Unterlage der Linsenaufnahme werden hier die Polypropylen-Flügel (siehe S. 4, [0048], 1. Satz) mit den Bezugszeichen 16 und 18 aufgefasst.

V.2 Neuheit [Artikel 33(2) PCT]

Somit Kann der Gegenstand des einzigen unabhängigen Anspruchs (**Anspruch 1**) nicht als neu angesehen werden.

Überdies scheinen die Merkmale verschiedener abhängiger Ansprüche wie folgt vom Stand der Technik vorweggenommen zu sein:

Anspruch 2: transversale Vertiefung am freien Stößelende (Fig. 6C)

Anspruch 3: nach aussen offener Lagerteil (rn 78) für die Linsenaufnahme (rn 10), Fig. 4

Ansprüche 4, 5: *Stößel wird dadurch ausgerichtet, dass er nur in einer Ausrichtung gleiten kann (Fig. 4), wobei die Flügel 14,16 in der Rinne 78 als Leitelement wirken.*

Anspruch 8: aus der Fig. 3 von D2 ist ersichtlich, dass der Lagerteil 78 und die Kanüle 54 einstückig miteinander verdungen sind (S. 3, [0032], letzter Satz

Ansprüche 10, 11: die elastische Unterlage bildet in der gespannten Lage einen Kanal, der zur einen Seite hin enger wird (Fig. 3)

Anspruch 15: *die Flügel können als Führungsfläche interpretiert werden.*

V.3 Aufgabenstellung der Anmeldung

Die Anmeldung stellt sich die Aufgabe, eine Vorrichtung zum Einsetzen verformbarer Intraocularlinsen vorzuschlagen, bei der die Linse einfach und sicher in diesen Zustand übergeht.

V.4 Fehlende erfinderische Tätigkeit [Artikel 33(3) PCT]

Es ist dem Fachmann leicht ersichtlich, dass es sich bei den Gegenständen der Ansprüche 6, 7, 14, 16 und 17 lediglich um Varianten der bekannten Vorrichtungen handelt, die sich ohne erfinderisches Hinzutun aus dem Stand der Technik ergeben; siehe auch z.B. Fig. 11A des Dokumentes

D1: US-B-6 447 5201 (BRADY DANIEL G ET AL) 10. September 2002
(2002-09-10)

V.5 Auf erfinderischer Tätigkeit beruhende Lösung [Artikel 33(3) PCT]

Derzeit erscheint es aber, dass keines der bekannten Dokumente eine nicht aus dem Lagerteil herausragende Linsenaufnahme vorschlägt, um die gestellte Aufgabe mit einem kleineren Gerät zu lösen (Gegenstand des Anspruchs 9), oder einen Kanal mit schneckenförmigem Querschnitt, um das Verschieben der Linse bezüglich Genauigkeit zu verbessern (Ansprüche 12 und 13).

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

VII.1 Der unabhängige Anspruch ist nicht in der zweiteiligen Form nach **Regel 6.3 b) PCT** abgefasst [siehe auch die **PCT-Richtlinien PCT/GL/3 III, 2.3a**].

VII.2 Um die Erfordernisse der **Regel 5.1 a) ii) PCT** zu erfüllen sollten in der Beschreibung auch die Dokumente **D1** und **D2** aufgeführt und der darin offenbarte einschlägige Stand der Technik kurz umrissen werden.